기획특집

PCT 국제출원 안내(1)

목 차

Ⅰ. 특허협력조약에 의한 국제출원제도
Ⅱ. PCT 국제출원제도의 특징 및 유용성
Ⅲ. 국제출원절차
Ⅳ. 국제출원수수료
Ⅴ. 국제출원 관련기관 정보
Ⅵ. 국제출원의 출원서류 작성요령 및 예시

Ⅰ. 특허협력조약에 의한 국제출원제도

특허협력조약(PCT : Patent Cooperation Treaty)은 특허 또는 실용신안의 해외출원절차를 통일하고 간소하게 하기 위하여 1970년 워싱톤에서 체결되어 1978년 발효된 다자간 조약으로써 동 조약에 의하여 국제출원제도가 운영되고 있습니다.

우리나라는 1984. 8. 10 PCT에 가입하여 국제출원업무가 개시되었으며, 우리나라 국민 및 거주자는 우리나라 특허청을 수리관청으로 하여 국제출원할 수 있습니다.

1993. 10. 1 현재 PCT 체약국은 다음과 같습니다.(총 60개국)

아프리카 지역 : 베냉, 브르키나파소, 카메룬, 중앙아프리카공화국, 챠드, 콩고, 코트디브와르, 가봉, 기니아, 마다가스카르, 말라위, 말리, 모리타니아, 니제르, 세네갈, 수단, 토고(17개국)

아메리카 지역 : 바베이도스, 브라질, 카나다, 미국(4개국)

아·태 지역 : 호주, 북한, 일본, 몽골, 뉴질랜드, 한국, 스리랑카, 베트남(8개국)

유럽지역 : 오스트리아, 벨라루스, 벨지움, 불가리아, 체크, 덴마크, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아일랜드, 이태리, 카자흐스탄, 라트비아, 리히텐슈타인, 룩셈부르크, 모나코, 네델란드, 노르웨이, 폴란드, 포르투칼, 루마니아, 러시아연방, 슬로바키아, 스페인, 스웨덴, 스위스, 우크라이나, 영국, 우즈베키스탄(31개국)

Ⅱ. PCT 국제출원제도의 특징 및 유용성

1. PCT 국제출원제도의 특징

출원인이 자신의 발명에 대하여 해외에서 특허를 받는 방법에는 직접 해외각국 특허청에 출원하는 방법과 PCT 국제출원제도를 이용하여 자국 특허청을 통해서 해외에 출원하는 방법의 두가지가 있습니다. 이중 PCT 국제출원제도의 특징은 다음 세가지로 요약됩니다.

1) 국제출원일의 인정

PCT 국제출원은, 출원인이 다수체약국을 지정한 하나의 국제출원서류를 자국특허청(수리관청)에 제출하여 국제출원일을 인정받으면 출원서에서 지정된 모든 PCT체약국은 동일자에 자국특허청(지정관청)에 대하여도 직접 출원한 것과 동일한 효과를 부여합니다.

2) 국제기관에 의한 사전검토

PCT 국제출원은, 출원인이 특허를 받고자 하는 나라에서 본격적인 국내출원 절차를 밟기전에 국제조사기관 및 국제예비심사기관으로부터 자신의 발명에 대하여 선행기술조사(Prior art) 및 특허성(Patentability)에 대한 사전검토를 받을 수 있습니다.

3) 국내출원절차의 연기

PCT 국제출원은, 자신의 발명에 대한 국제기관의 사전검토가 끝날 때까지 각국의 국내출원 절차를 연기할 수 있습니다.

2. PCT 국제출원제도의 유용성

상술한 특징을 바탕으로 PCT 국제출원제도를 이용하여 해외출원하는 출원인은 직접 해외출원하는 경우에 비하여 다음과 같은 이점을 향유할 수 있습니다.

1) 간편한 출원절차

국제출원일의 국내출원일 인정효과로, 하나의 국제출원서류의 제출만으로 많은 나라에 동시에 출원한 효과를 누릴 수 있으므로 동일한 발명에 대하여 다수국에서 특허를 받고자 하는 경우에 이용할 수 있는 매우 간편한 출원절차입니다.

2) 해외특허의 취득가능성 제고

출원인은 국내출원 절차의 개시전에 국제조사기관에 의한 선행기술조사 결과 및 국제예비심사기관에 의한 특허성 심사결과를 송부받으므로 이 결과가 부정적인 경우에는 자신의 출원을 보정함으로써 각 지정국에서의 특허획득 가능성을 높일 수 있고, 이 결과가 긍정적인 경우에는 그 자체로써 국제조사기관 및 국제예비 심사기관의 공신력에 의하여 각 지정국에서의 자신의 입지를 강화할 수 있습니다.

3) 재검토를 위한 시간적 여유

출원인은 국제출원을 함으로써 특허받고자 하는 각 지정국에 직접 출원한 것과 동일한 효과를 일단 확보하고, 국제출원의 국내출원 절차를 위한 기한까지의 여유시간 동안에 자신의 발명이 특허를 받을만한 것인지? 또는 각 지정국에서 자신의 발명이 상업적으로 성공할 가능성이 있는지? 등에 대하여 차분히 검토할 기회를 갖습니다.

4) 합리적인 해외출원 가능성

국제조사기관 및 국제예비심사기관에 의한 발명의 예비심사 결과와 각 지정국에 대한 시장조사 결과등을 면밀히 검토하여 자신의 발명이 특허를 받을 수 있고 또 상업적으로 성공할 가능성이 있다고 판단되는 지정국에 대하여만 국내출원 절차를 밟음으로써, 무모한 해외출원을 방지하고 출원에 따른 시간, 노력 및 경비를 절감할 수 있으므로 결과적으로 경제적인 해외출원을 가능케 합니다.

Ⅲ. 국제출원 절차

1. 국제출원절차도

〈도표 1〉 참조.

2. 국제단계와 국내단계

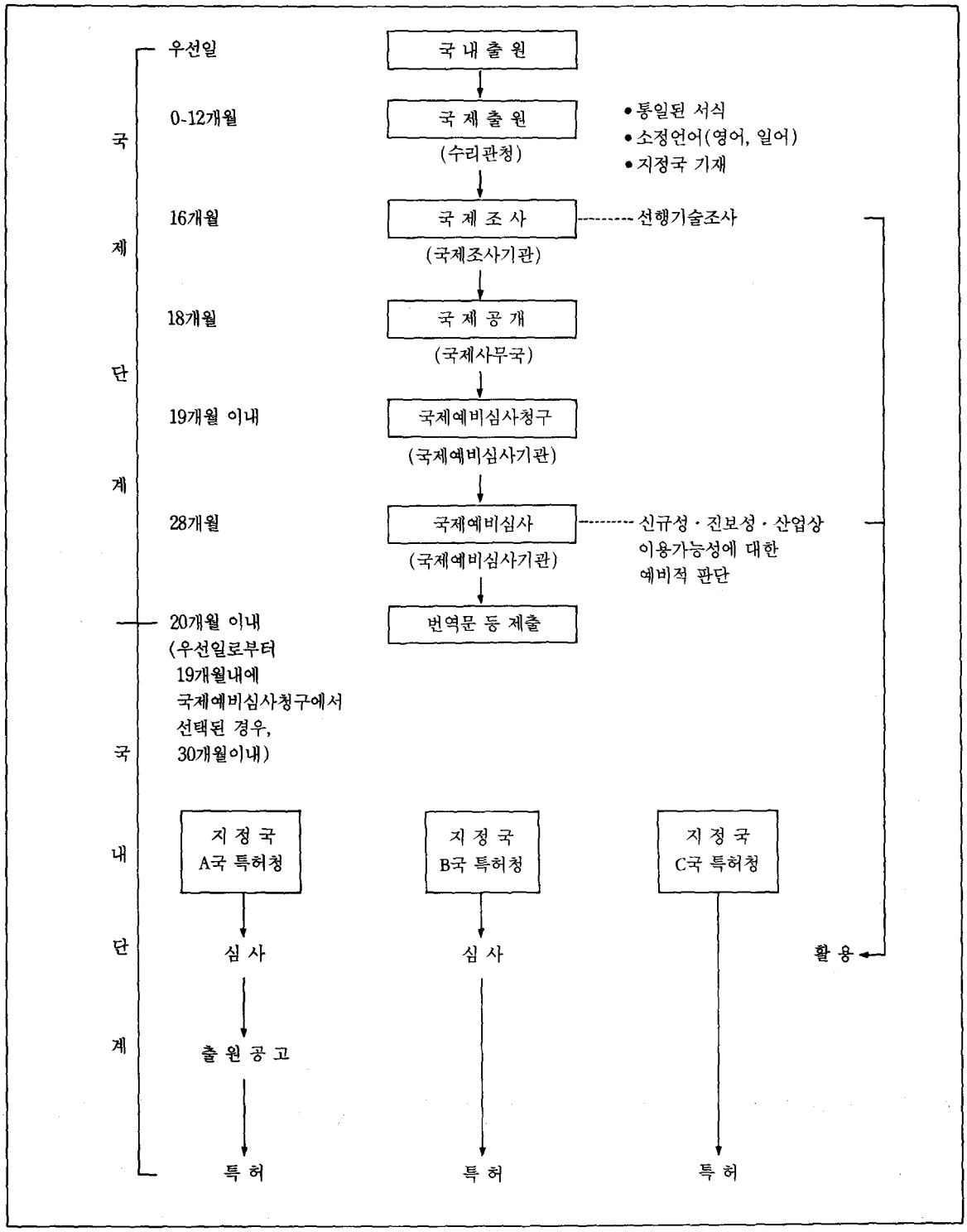
PCT 국제출원은 그 절차에 따라 편의상 국제단계와 국내단계로 구분합니다.

국제단계는 국제출원에서부터 지정관청에 대한 국내절차 진행전까지의 전과정으로서 출원인의 국제출원, 수리관청의 국제출원의 처리, 국제조사기관의 국제조사, 국제사무국의 국제출원 공개 및 지정관청에 대한 국제출원서류의 송달, 출원인의 국제예비심사청구 및 국제예비심사기관의 국제예비심사보고서 작성 등에 관한 절차이며, 국내단계는 지정국에 대한 국내절차 개시에서부터 심사완료까지의 전과정으로서 출원인의 각 지정관청에 대한 번역문 제출, 국내수수료 지불 및 대리인 선임과 지정관청의 실체심사 및 특허허여 여부 결정에 관한 절차입니다.

1) 국제출원

출원인은 영어 또는 일어로 작성한 출원서, 명세서, 청구범위, 도면(필요한 경우) 및 요약서 3부를 특허청(수리관청)에 제출합니다. 출원서 서식(Request)은 특허청 출원과에서 무료로 배부합니다. 특히 출원서에는 발명의

〈도표 1〉


우선일
국 내 출 원
0-12개월
국 제 출 원
(수리관청)
• 통일된 서식
• 소정언어(영어, 일어)
• 지정국 기재
16개월
국 제 조 사
선행기술조사
(국제조사기관)
18개월
국 제 공 개
(국제사무국)
19개월 이내
국제예비심사청구
(국제예비심사기관)
28개월
국제예비심사
신규성 · 진보성 · 산업상
이용가능성에 대한
예비적 판단
(국제예비심사기관)
번역문 등 제출
20개월 이내
(우선일로부터
19개월내에
국제예비심사청구에서
선택된 경우,
30개월이내)
국제단계
국내단계
지 정 국
A국 특허청
지 정 국
B국 특허청
지 정 국
C국 특허청
심 사
심 사
활 용
출 원 공 고
특 허
특 허
특 허

보호를 받고자 하는 국가(지정국)을 지정하여야 합니다.

국제출원을 하면서 국내출원 또는 외국출원을 기초로 파리조약에 의한 우선권 주장을 하고자 하는 경우에는 우선일로부터 1년이내에 국제출원을 하여야 하며, 우선권서류는 우선일로부터 16개월 이내에 제출하여야 합니다.

2) 국제출원의 방식심사

특허청(수리관청)은 국제출원에 대하여 방식상 요건을 심사하여 동 요건이 충족될 경우에는 국제출원일을 인정하고 국제출원번호 및 국제출원일을 통지하며 충족되지 아니한 경우에는 보정지시 합니다.

특허청(수리관청)은 국제출원일이 인정된 국제출원을 WIPO 국제사무국(기록원본) 및 국제조사기관(조사용 사본)에 각 1부씩 송부합니다.

3) 국제조사

국제조사기관은 수리관청으로부터 송부받은 모든 국제출원에 대하여 국제조사를 행하는데, 이는 출원된 발명에 관련된 선행기술을 조사하는 것을 말하며, 그 결과는 국제조사보고서를 통하여 출원인 및 국제사무국에 송부합니다.

출원인은 국제조사보고서의 결과에 따라 필요한 경우 청구범위를 보정할 수 있으며, 보정서는 국제사무국에 제출합니다.

관할국제조사기관

-영어출원 : 오스트리아 특허청, 호주특허청

-일어출원 : 일본특허청

4) 국제공개

국제사무국은 국제출원서류(출원서, 명세서, 청구범위, 도면(있는 경우), 요약서) 및 국제조사보고서를 팜플렛형태로 공개하고, 이를 출원인 및 각 지정관청에 송부합니다.

5) 국제예비심사

국제예비심사는 출원인의 선택적 절차로서, 동 절차를 적용받고자 하는 출원인은 우선일로부터 19개월 이내에 관할 국제예비심사기관에 국제예비심사청구를 하여야 합니다.

특히 국제예비심사청구서에는 지정국중 국제예비심사의 결과를 적용받고자 하는 국가(선택국)을 선택하여야 합니다.

국제예비심사기관은 청구된 발명에 대하여 특허성(신규성 · 진보성 · 산업상 이용가능성)에 관하여 심사한 후 예비적이고 구속력이 없는 견해를 국제예비심사보고서로 작성하여 출원인 및 국제사무국에 송부하며, 국제사무국은 이를 각 선택관청에 송부합니다.

출원인은 국제예비심사청구와 동시 또는 국제예비심사보고서가 작성되기전에 국제출원의 명세서, 청구범위 또는 도면을 보정할 수 있습니다.

관할 국제예비심사기관

-영어출원 : 오스트리아특허청

-일어출원 : 일본특허청

6) 지정관청(선택관청)에 대한 번역문 제출

출원인은 국제조사보고서 또는 국제예비심사보고서 등을 토대로 각 지정국 또는 선택국에서 국내단계로 개시할 것인지의 여부를 결정합니다.

출원인이 국내단계 절차를 밟기로 결정한 지정국에 대하여는 우선일로부터 20개월(우선일로부터 19개월 이내에 국제예비심사청구를 한 경우에는 그 청구에서 선택된 모든 지정국에 대하여 우선일로부터 30개월) 이내에 국제출원의 번역문제출, 국내수수료납부, 대리인 선임 등 지정국의 국내법에 따른 절차를 밟아야 합니다.

출원인이 소정기간내에 상기 절차를 밟지 아니한 지정국(선택국)에서는 그 국제출원은 취하된 것으로 간주됩니다.

국내절차가 개시된 각 지정관청(선택관청)은 국제조사보고서 또는 국제예비심사보고서를 참고로 국내법에 따라 심사한 후 특허허여 여부를 결정합니다.

Ⅳ. 국제출원 수수료

1. 국제출원 수수료 종류 및 금액등

〈도표 2〉 참조

2. 국제출원수수료 납부방법

국제출원수수료는 국고수납은행에 납부하고 서류첨부용 영수증을 국제출원 수수료 납부서에 첨부하여 특허청에 제출합니다.

국제출원 수수료중 국제예비심사청구에 필요한 예비심사료 및 취급수수료는 해당 국제예비심사기관 계좌에 해당통화로 송금하고 송금영수증을 국제예비심사청구서에 첨부하여 해당 국제예비심사기관에 제출합니다.

Ⅴ. 국제출원 관련기관 정보

〈도표 3〉 참조

Ⅵ. 국제출원의 출원서류 작성요령 및 예시

1. 출원서

1. 일반적 사항

가) 용지는 가로 210mm, 세로 297mm 크기(A4용지)로서, 백색·매끄러움·가소성·견고성·무광택·내구성의 요건을 갖춘 용지를 세로로 하여 한쪽면만을 사용하되 접어서는 아니됩니다.

나) 용지에는 구김살 및 찢어진 곳이 있어서는 아니됩니다.

다) 출원서는 타자, 인쇄 또는 컴퓨터출력된 것으로서, 사진·정전적방법·사진옵셋 및 마이크로필름에 의하여 직접 복사할 수 있도록 작성합니다.

라) 계량단위는 미터법으로 온도는 섭씨온

〈도표 2〉

종 류		용 도	금 액	납부시기
송 달 료		수리관청의 출원서 송달 업무 등	40,000원	국제출원접수일로부터 1개월 이내
국제료	기본료	국제사무국의 기본업무	427,000원 (출원서 30매까지) 8,000원 (30매 초과시 1매당)	상 동
	지정료	국제사무국의 지정국에 대한 출원서 송부 등	103,000원 (1개국당) (10국을 초과하는 지정에 대하여는 무료임.)	국제출원의 우선일로부터 1년 또는 국제출원접수일로부터 1개월 중 늦게 만료되는 날.
조 사 료		국제조사기관의 국제 조사 업무 등	일본 : 543,000원 오스트리아 : 161,000원 호주 : 439,000원	국제출원접수일로부터 1개월 이내
확 인 료*		예비지정의 확인지정에 따른 업무 등	지정료 합계 금액의 50%	국제출원의 우선일로부터 15개월 이내
가 산 료*		소정기간내에 납부하지 아니한 국제출원 수수료의 송금 등	납부하지 아니한 국제출원 수수료 금액의 50%(단, 송달료이상 기본료 이하)	통지일로부터 1개월 이내
국제예비심사료*		국제예비심사기관의 국제예비심사 업무 등	오스트리아 예비심사료 : 2,200 ATS 취급수수료 : 1,902 ATS 일 본 예비심사료 : 23,000 JPY 취급수수료 : 21,000 JPY	국제출원의 우선일로부터 19개월 이내

* 확인지정, 수수료보정, 국제예비심사청구의 경우에만 납부하는 수수료임.

〈도표 3〉

기 관 명	역 할	주 소	전화번호	FAX 번호
특 허 청	수리관청	서울특별시 강남구 역삼동 823-1 (우 135-784) 특허청 출원과 PCT	(02) 568-6079 (출원과) (02) 568-6074 (민원안내실)	(02) 553-9584 (02) 561-2465
WIPO 국제사무국	국제출원총괄	PCT Administration Division World Intellectual Property Organization 34, chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20, Switzerland	(4122) 730 91 11	(4122) 740 14 35
오스트리아 특 허 청	국제조사기관, 국제예비심사 기관	PCT Affairs Austrian Patent Office Kohlmarkt 8-10 Postfatch 95, A-104 Vienna, Austria	(431) 53424-0	(431) 53424-520
일본특허청	국제조사기관, 국제예비심사 기관	PCT Affairs Office Japanese patent Office 4-3 kasumigaseki 3-Chome, Chiyoda-ku Tokyo, Japan	(813) 3501-6803	(813) 3501-6803
호주특허청	국제조사기관	Australian Patent Office P.O. BOX. 200 Woden, A.C.T 2606 Australia	(616) 283 2211	(616) 285 39 29

도로 표시하여야 합니다.

마) 용어 및 기호는 해당 기술분야에서 보편적으로 통용되는 것을 사용하되, 국제출원 서류 전체를 통하여 일관되게 사용하여야 합니다.

바) 출원서의 모든 용지에는 아라비아숫자로 1부터 시작하는 일련번호를 용지(여백 부분제외)의 상단 또는 하단 중앙에 표시합니다.

사) 출원서는 쉽게 분리하고 다시 철할 수 있도록 철합니다.

아) 출원서에는 특허법·동법 시행령 및 동법 시행규칙에 규정한 사항외의 어떠한 사항도 기재하여서는 아니됩니다.

자) 출원서를 타자로 작성하는 경우에는, 행의 간격은 1.5문자의 폭으로 하고, 글자의 크기는 대문자의 세로의 크기가 2.1mm 이상으로 하되, 지워지지 않는 검은색으로 합니다.

차) 출원서를 컴퓨터로 작성하는 경우에는 다음에 의거 작성합니다.

① 출원서의 편집 및 내용은 "REQUEST"의 형식과 일치하여야 하고 대응하는 페이지에 동일정보와 실질적으로 동일한 크기의 난을 두어야 합니다.

② 모든 난은 실선으로 그려야 합니다.

③ 수리관청 및 국제사무국이 사용하는 난은 인쇄된 서식과 동일한 크기여야 합니다.

2) "Request(출원서)"의 각 난의 기재요령

가) "Applicant's or agent's file reference" 난에는 문자, 숫자 또는 문자와 숫자로 조합된 서류참조기호를 출원인이 임의로 정하여 최대 12자 이내로 기재할 수 있습니다.

〈다음호에 계속〉